



RESOLUCION DEFINITIVA

Expediente No. 2013-0820-TRA-PI

Solicitud de la patente de invención vía PCT titulada “4-AMINOPICOLINATES Y SU USO COMO HERBICIDAS”

DOW AGROSCIENCES, LLC., Apelante

Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de origen No. 6696)

Patentes, dibujos y modelos

VOTO No. 464-2014

TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. San José, Costa Rica, a las trece horas con cuarenta minutos del trece de junio de dos mil catorce.

Conoce este Tribunal el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, mayor, divorciado, Abogado, titular de la cédula de identidad número 1-0335-0794, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **DOW AGROSCIENCES, LLC.**, sociedad organizada y existente bajo las leyes de los Estados Unidos, domiciliada en 9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana, Estados Unidos de América, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las doce horas con treinta y ocho minutos del siete de octubre del dos mil trece.

RESULTANDO

PRIMERO. Que en fecha 8 de julio de 2002, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, de calidades y en su condición citada, solicitó la entrada en fase nacional de la patente tramitada según los cánones del Tratado de Cooperación en Materia de Patentes bajo el número PCT/US01/01177, titulada “**4-AMINOPICOLINATES Y SU USO COMO HERBICIDAS**”.



SEGUNDO. Que una vez publicada la solicitud de mérito por el gestionante, no se presentaron oposiciones, por lo que a través del Informe Técnico Preliminar presentado al Registro de la Propiedad Industrial el 20 de febrero de 2013, el Examinador designado al efecto, se pronunció sobre el fondo, y mediante escrito presentado el día 21 de mayo de 2013, la representación de la empresa solicitante hace sus manifestaciones respecto al informe pericial y habiendo el Examinador rendido las valoraciones pertinentes a tales manifestaciones mediante su Informe Técnico Concluyente, el Registro de la Propiedad Industrial, Oficina Patentes de Invención, mediante resolución dictada a las doce horas con treinta y ocho minutos del siete de octubre de dos mil trece, dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “[...] **POR TANTO** Con sujeción a lo dispuesto en la Ley de Patentes [...] se resuelve: Denegar la solicitud de Patente de Invención denominada “**4-AMINOPICOLINATES Y SU USO COMO HERBICIDAS**” y ordenar el archivo del expediente respectivo. [...] **NOTIFÍQUESE.** [...]”.

TERCERO. Que mediante libelo presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 4 de noviembre de 2013, el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, como Apoderado Especial de la empresa **DOW AGROSCIENCES, LLC.**, interpuso recurso de apelación contra la resolución citada, exponiendo sus agravios una vez otorgada la audiencia de reglamento.

CUARTO. Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado del 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

Redacta la Jueza Ureña Boza, y;

CONSIDERANDO



PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS Y NO PROBADOS. Por ser un tema de puro derecho, se prescinde de un elenco de hechos probados y no probados.

SEGUNDO. RESOLUCIÓN FINAL VENIDA EN ALZADA. ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN. Basándose en los dictámenes periciales emitidos por la Dra. Maritza Rivera Rodríguez y de conformidad con el artículo 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, el Registro de la Propiedad Industrial resolvió denegar la solicitud de inscripción de la Patente de Invención que nos ocupa con fundamento en que:

“[...] Establece la examinadora que la solicitud no se encuentra materia que se relacione con excepciones de patentabilidad. En cuanto a la unidad de invención, determina la examinadora que la solicitud presenta compuestos diferentes al ser fórmula tipo Markush por lo que no tiene un único concepto inventivo (Folio 229).

Conforme a la claridad, la Dra. Rivera Rodríguez señala que la solicitud en las reivindicaciones 1 y 5 contiene definiciones vagas e inespecíficas al utilizar palabras como aril y heteroarilo. La reivindicación 10 protege materia que no está contemplada en la definición de invención. Al ser la solicitud una fórmula tipo Markush provoca falta de claridad y ambigüedad. (Folio 230). En cuanto a la suficiencia, al contener una fórmula tipo Markush, la solicitud en su descripción no contiene la suficiente información para que una persona versada en la materia pueda desarrollar la invención. (Folio 230).

En cuanto a la novedad, señala la examinadora que no se logra analizar este requisito debido a la amplitud de la solicitud al contener una fórmula tipo Markush, sin embargo; se reconoce parcialmente que D1 es el documento más cercano afectando así la novedad de esta solicitud (Folio 231). En cuanto al nivel inventivo manifiesta la Dra. Rivera Rodríguez que D1 afecta parcialmente la actividad inventiva de las reivindicaciones de la 1 a la 10, esto por cuanto dicho requisito no se pudo analizar en su totalidad debido a la amplitud de la solicitud (Folio 232).



Respecto a la aplicación industrial, indica la examinadora que no se logra analizar la solicitud al contener una fórmula tipo Markush (Folio 233).

[...]

Vistos los argumentos presentados por el solicitante el veintiuno de mayo de dos mil trece y analizado el nuevo pliego de reivindicaciones, determina la examinadora que las reivindicaciones 5 a 9 pretenden proteger un segundo uso, lo cual no está contemplado en la definición de invención, además señala que las nuevas reivindicaciones no contienen un único concepto inventivo. Manifiesta la examinadora que existe falta de claridad ya que se presentan dos invenciones diferentes y el solicitante debió especificar a cuál de las dos invenciones se refiere la solicitud. Las reivindicaciones 1 y 5 continúan teniendo definiciones vagas e inespecíficas al utilizar palabras como arilo y heteroarilo. No cumple el requisito de suficiencia ya que los ejemplos no incluyen la información completa, además se reivindican composiciones de manera general y la descripción no muestra una mejora sobre el estado de la técnica [...].

Indica la Dra. Rivera Rodríguez que las reivindicaciones de la 1 a la 4 carecen de nivel inventivo al no encontrar superioridad técnica con respecto a los documentos D2, D4 Y D7 y las reivindicaciones 5 a 9 también carecen de nivel inventivo ya que las composiciones herbicidas no presentan un salto cualitativo sobre el estado de la técnica, lo único que presentan es su acción herbicida, lo cual no es inventivo y sería un segundo uso, lo que provocaría un doble patentamiento (Folio 279). En cuanto a la aplicación industrial, las reivindicaciones de la 1 a la 9 sí tienen aplicación industrial, ya que tienen una utilidad específica, substancial y creíble. [...]"

Apelada que fue dicha resolución, ante la audiencia conferida por esta sede, el recurrente alega que manifestó a la Examinadora sobre cuál herbicida es que específicamente se reclama protección en la presente solicitud, a saber el herbicida para pastos aminopirialid, especificando además sobre las fórmulas de los compuestos a proteger y las reivindicaciones relacionadas con los mismos, estableciendo claramente que las reivindicaciones 1-4 comprenden compuestos y



las reivindicaciones 5-9 comprenden composiciones herbicidas. Manifestó además que se aclaró sobre la enmienda efectuada a las reivindicaciones por la cual se eliminó la reivindicación 10 y que asimismo se indicó a la Examinadora que a efecto de obtener la protección de la presente invención enmendó las reivindicaciones de la solicitud a efecto de conformar las mismas con las reivindicaciones de la patente otorgada en los Estados Unidos de América bajo el número 6,297,197; así como que la Oficina de Patentes Europea también otorgó la concesión de la presente solicitud, concluyendo que los datos anteriormente citados son más que suficientes para tener por demostrado que la presente solicitud es susceptible de protección, y que a la luz de estos hechos su representada considera que debe realizarse un nuevo peritazgo sobre las enmiendas actuales de la solicitud, y para ello solicita se ordene por parte de ese Tribunal, y a su cuenta y cargo un nuevo estudio de fondo en relación con la presente solicitud. Concluye que los términos “aril” y “heteroaril” están definidos en la página 9 de la especificación, por lo que considera que no hay vaguedad o imprecisión o ambigüedad y que este hecho ni siquiera fue cuestionado en la Oficina de Estados Unidos de América ni en la Oficina de Patentes Europea y que de hecho, patentes paralelas a la presente solicitud han sido concedidas en más de 50 países para lo cual adjunta una lista ilustrativa de la concesión de la presente solicitud alrededor del mundo la cual señala que la misma ha sido otorgada en muchos países, hechos que debieron haber sido considerados y estudiados por la Examinadora antes de manifestar su criterio, el cual es inexacto y falto de veracidad. Finalmente solicita a este Tribunal proceder a ordenar la realización de un nuevo estudio de fondo, y luego de que las reivindicaciones sean declaradas patentables, revocar la resolución del Registro que motiva el presente recurso, y en consecuencia ordenar la inscripción de la presente solicitud de patente.

TERCERO. SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO. El artículo 2 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad No. 6867 de 25 de abril de 1983 y sus reformas (en adelante Ley de Patentes), es claro en establecer que para la concesión de una patente se debe cumplir con los requisitos de novedad, actividad inventiva y aplicabilidad industrial. Para la verificación de tales requisitos, el artículo 13 inciso 2) de la citada Ley, autoriza a que el Registro en la fase de calificación o examen de fondo de una



solicitud de patente de invención, pueda requerir la opinión de centros sociales, de educación superior, científicos, tecnológicos o profesionales, nacionales o extranjeros, o de expertos independientes en la materia.

En el presente caso, y analizadas por primera vez técnicamente las reivindicaciones de la invención presentada para otorgamiento de patente, se concluyó que carecían de novedad, nivel inventivo y aplicación industrial, toda vez que, respecto a estos requisitos, según Informe Técnico Preliminar, emitido por la Doctora Maritza Rivera Rodríguez, del análisis técnico, se dictamina entre otros aspectos, los siguientes:

*“[...] **V. Unidad de Invención***

(X) no se cumple por las siguientes razones

[...] Al ser fórmula tipo Markush, presenta miles de compuestos diferentes, provocando así que no contenga un único concepto inventivo. Por lo que se le recomienda al solicitante presentar una divisional e indicar de manera específica los compuestos que desea proteger bajo ésta solicitud.

[...] Art. 7, la solicitud solo podrá referirse a una invención o a un grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que se conforme un único concepto inventivo general.

VI. Claridad

(X) no se cumple por las siguientes razones

[...] La falta de claridad se sitúa en especificar cuál o cuáles son los sustituyentes con un efecto inesperado. Como se señaló anteriormente, los estudios deben venir con la información completa para poder ser evaluada por el experto y las palabras aril y heteroarilo son definiciones vagas e inespecíficas en las reivindicaciones 1 y 5, al igual que la expresión derivados agrícolamente aceptables. La reivindicación 10 protege materia que no está contemplada en la definición de invención. El concepto de invención se basa únicamente en las reivindicaciones de producto y no debería ampliarse o extenderse al método para controlar vegetación indeseable, ya que éste



último no recae en la definición de invención. Además por ser una fórmula tipo Markush, provoca la falta de claridad y provoca ambigüedad.

[...] **Art. 6 Inciso 5. De la Ley 6867.** [...]

VII. Suficiencia

(X) no se cumple por las siguientes razones

[...] *Al contener una fórmula tipo Markush con miles de sustituciones posibles, la descripción no contiene la información suficiente para que una persona versada en la materia, pueda ejecutar la invención, por lo que el solicitante debe especificar de manera explícita los compuestos a que se refiere la solicitud.*

Con base en Art. 6 Inciso 4. De la Ley 6867. (...)

VIII. Declaración motivada sobre Novedad, Nivel Inventivo y Aplicación Industrial

[...]

A. Respecto a la novedad:

No se logra analizar dicho requisito, debido a la amplitud de la solicitud por su fórmula Markush; no obstante, se reconoce de manera parcial que D1 es el documento más cercano al arte, provocando así que la solicitud carezca de novedad.

B. Respecto al nivel inventivo:

No se logra analizar dicho requisito, debido a la amplitud de la solicitud por su fórmula Markush que posee miles de sustituyentes; no obstante, de manera parcial, D1 afecta la actividad inventiva de las reivindicaciones de la 1 a la 10.

C. Respecto a la aplicación industrial:

No se logra analizar dicho si la solicitud posee una utilidad específica, substancial y creíble por su amplitud, esto por su fórmula Markush tan extensa.

[...]

X. Resultado del informe

[...]

La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes:

Ley 6867: Artículo 1, 2, 6 y 7.



[...]

Observaciones: *En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados, se le aconseja al solicitante limitar o dividir la solicitud. Las reivindicaciones de la 1-10 no cumplen las características de patentabilidad de los artículos 1, 2, 6 y 7 de la Ley 6867 y la reivindicación 10 no cumple con el artículo 1 numeral 1 por no ser ni un producto ni un procedimiento de fabricación.*

[...]” (Ver folios 228 al 235).

Así, trasladado dicho informe a la empresa solicitante, ésta contesta por escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial en fecha 21 de mayo de 2013, por lo que lo allí expresado fue objeto de un nuevo análisis por parte de la Examinadora Técnica, la Dra. Maritza Rivera Rodríguez, quien dictaminó como respuesta a la contestación del Informe Técnico Preliminar, mediante Informe Técnico Concluyente que las modificaciones hechas a las reivindicaciones no cumplen con los requisitos establecidos de patentabilidad, señalando lo siguiente:

“[...] **IV. Excepciones de patentabilidad / No invenciones** (Art. 1 inciso 4. Ley 6867, Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos de Utilidad)

No se presentan excepciones de patentabilidad, sin embargo se pretende patentar una composición farmacéutica por su segundo uso en las reivindicaciones de la 5 a la 9, por lo que se protegería materia que no está contemplada en la definición de invención. El concepto de invención se basa únicamente en las reivindicaciones de producto y no debería ampliarse o entenderse a segundos usos, ya que estos últimos no recaen en la definición de invención.

V. Unidad de Invención

[...]

(X) *no se cumple por las siguientes razones*

[...]

Observaciones: *Vista la enmienda de las reivindicaciones, por parte del solicitante, se identifica que el juego enmendado de las reivindicaciones no contiene un único*



concepto inventivo. Los compuestos protegidos en las reivindicaciones 1 a la 4 difieren a los compuestos comprendidos en las composiciones herbicidas de las reivindicaciones de la 5 a la 9. Por lo que no conforman un único concepto inventivo.

VI. Claridad

[...]

(X) no se cumple por las siguientes razones

Observaciones: *Existe falta de claridad en la definición de las invenciones ya que se presentan 2 invenciones ya que se presentan 2 invenciones diferentes, el solicitante debió especificar a cuál de las 2 invenciones diferentes se refiere la solicitud. No obstante, se realizará el estudio basado en las 2 invenciones. Además, como se señaló anteriormente, los estudios deben venir con la información completa para poder ser evaluada por el experto y las palabras arilo y heteroarilo son definiciones vagas e inespecíficas en las reivindicaciones 1 y 5, al igual que la expresión derivados aceptables para agricultura del ácido carboxílico. Por último en las reivindicaciones 5 a 9 se presentan las composiciones herbicidas de manera general y no se muestra cuál es la composición herbicida que se pretende proteger y la que demuestra la mejora sobre el estado de la técnica.*

VII. Suficiencia

[...]

(X) no se cumple por las siguientes razones

Observaciones: *Los ejemplos no incluyen la información completa ya que sólo se presentan ejemplos de algunos sustituyentes y no se muestran todos los grupos funcionales reivindicados con las palabras arilo y heteroarilo y la expresión derivados aceptables para agricultura del ácido carboxílico en las reivindicaciones 1 y 5, parámetros mínimos e indispensables para poder evaluar la veracidad del corpus reivindicatorio por el experto medio en la materia, y/o para reproducir la supuesta invención. Además se reivindican composiciones herbicidas de manera general y en la descripción no se demuestra cuál es la composición herbicida que demuestra una mejora sobre el estado de la técnica.*



VIII. Declaración motivada sobre Novedad, Nivel Inventivo y Aplicación Industrial

[...]

A. Respecto a la novedad:

No se afecta la novedad. D1 se reconoce como el documento más cercano al arte. Se excluyó en las reivindicaciones de la 1 a la 4 el aminopiraldid y los sustituyentes que afectaban la novedad, por ejemplo un H ó Cl en posición 5. Además en las reivindicaciones de la 5 a la 9 se presentan composiciones farmacéuticas con acción herbicida como uso novedoso.

B. Respecto al nivel inventivo:

Se afecta la altura inventiva de las reivindicaciones 1-4 por los documentos D2 y D4 a D7, porque en estas reivindicaciones se protegen compuestos derivados 4-aminopicolinatos y similares al aminopiraldid, el cual fue excluido en estas reivindicaciones de la 1 a la 4 porque forma parte del estado de la técnica, y además basado en estos documentos los compuestos de estas reivindicaciones resultan obvios para un técnico versado en la materia. En cuanto a su estructura y sus propiedades herbicidas no se presenta una ventaja relevante o característica que haga una contribución sobre el estado de la técnica, resultando obvio para un técnico medio versado en la materia. En los documentos D2 y D4 a D7 los compuestos tienen la misma actividad herbicida. [...].

Se afecta también la altura inventiva de las reivindicaciones 5 a 9 ya que las composiciones herbicidas no presentan un salto cualitativo sobre el estado de la técnica, lo único que presentan es su acción herbicida, lo cual no es inventivo y sería un segundo uso, lo que provocaría un doble patentamiento. Estas composiciones herbicidas se presentan de modo general y no se elige una composición específica que demuestre una ventaja o mejora sobre el arte previo, en la descripción se reconoce que la escogencia de los adyuvantes o portadores aceptables para la agricultura es algo conocido para una persona conocedora del tema ya demás no presentan cuál es la composición herbicida que demuestra una mejora sobre el estado de la técnica. Es por lo anterior que las reivindicaciones de la 1 a la 9 no cumplen con el nivel inventivo.



C. Respecto a la aplicación industrial:

No se afecta la aplicación industrial porque los compuestos reclamados pueden ser utilizados para producir composiciones farmacéuticas.

[...]

X. Resultado del informe

[...]

La solicitud no cumple con los requisitos establecidos en los artículos siguientes:

Ley 6867 artículo 1, 2, 6 y 7

Reglamento: 15222, Artículos 3, 4, 7, 8 y 13

Observaciones:

En conformidad con el análisis detallado en los anteriores apartados, se rechaza la protección para materia de las reivindicaciones de la 1-9 porque no cumplen las características de patentabilidad de los artículos 1 y 2 de la Ley 6867, las reivindicaciones de la 1-9 no cumplen con las características de los artículos 6 y 7.

[...]” (ver folios del 275 a 282)

En vista de todo lo anterior, el Registro procede al dictado de la resolución final, siendo aceptada la tesis en cuanto a la falta de unidad de invención, claridad, suficiencia y nivel de inventivo, de conformidad con los requisitos que establecen los artículos antes citados.

De lo anterior expuesto, este Tribunal llega a la conclusión, que los criterios técnicos debidamente fundamentados emitidos por la Dra. Maritza Rivera Rodríguez, visibles de folios 228 al 235 y del 275 al 282, hacen imposible que la invención propuesta pueda ser concedida por parte del Registro de la Propiedad Industrial, de conformidad con los artículos 1, 2, 6, 7 y 13 de la Ley de Patentes de Invención, Dibujos y Modelos Industriales y Modelos de Utilidad, No. 6867 y, los artículos 3, 4, 7, 8 y 13 de su Reglamento, Decreto Ejecutivo No. 15222-MIEM-J.



Con base en el informe técnico emitido por la Dra. Rivera Rodríguez, el que rechaza en dos ocasiones la solicitud por considerar que técnicamente no cumplía con los requisitos establecidos de patentabilidad, es suficientemente claro y fundamentado, al manifestar que dada la amplitud de la fórmula Markush no se logra delimitar de forma adecuada el ámbito de protección solicitado, haciendo que no se cumple con los requisitos de claridad, suficiencia, unidad de invención y nivel inventivo que una solicitud de esta naturaleza requiere. Dicho informe cumple con las formalidades así como con los requerimientos de fondo, por lo que es compartido por este Tribunal, y en virtud de ello el agravio sobre la realización de un nuevo estudio de fondo a cuenta de este Tribunal no es de recibo y debe ser rechazado.

En lo que respecta al agravio de la recurrente, en cuanto al registro de la patente que nos ocupa en la Oficina de Estados Unidos (USPTO) y en la Oficina de Patentes Europea, así como en más de 50 países según su dicho, este Tribunal es del criterio que tal y como lo establece nuestra legislación, por el Principio de Territorialidad, el hecho de que en otro país se haya otorgado una patente, eso no es óbice para que en Costa Rica se deniegue. Es necesario recordar que la Ley de Patentes de Costa Rica establece taxativamente las excepciones de no patentabilidad, que son diferentes a las consignadas en la normativa estadounidense, europea y otras.

El principio de territorialidad es consustancial al derecho de patentes, y permite que cada país adopte no solamente una legislación particular a sus específicas condiciones, sino también políticas propias de patentamiento. Sobre el tema comenta el tratadista **Cabanellas de las Cuevas**:

“[...] Deberá tenerse en cuenta que el marco institucional en el que se desenvuelven los distintos regímenes nacionales de patentes son heterogéneos. Así, por ejemplo, los regímenes europeos tienen la particularidad de desarrollarse en el contexto de una unión económica, en el marco de la cual se ha creado el concepto de la patente europea, que consiste en realidad en un conjunto de patentes nacionales otorgadas



mediante un único procedimiento, y en el que existe una compleja problemática relativa al agotamiento de los derechos del patentado, de inapropiada extensión a países que no integran mercados comunes o áreas de libre comercio. También deberá tenerse en cuenta que el contexto económico en el que se desenvuelve el Derecho de Patentes varía sustancialmente de un país a otro. [...]” (op. cit., págs. 460-461, subrayado nuestro).

El propio sistema del PCT reconoce claramente el derecho que tiene cada país para imponer sus propios requisitos sustanciales al otorgamiento de la patente para una invención, según artículo 27 inciso 5, cuyo epígrafe reza “Requisitos nacionales”:

“[...] No podrá interpretarse ninguna disposición del presente Tratado ni de su Reglamento en el sentido de que limita la libertad de cada Estado contratante para prescribir todos los requisitos sustantivos de patentabilidad que desee. En particular, cualquier disposición del presente Tratado y de su Reglamento relativa a la definición del estado anterior de la técnica deberá entenderse exclusivamente a los efectos de aplicación del procedimiento internacional y, en consecuencia, todo Estado contratante, cuando determine la patentabilidad de la invención que se reivindique en una solicitud internacional, será libre para aplicar los criterios de su legislación nacional en cuanto al estado anterior de la técnica y demás requisitos de patentabilidad que no constituyan exigencias relativas a la forma y al contenido de las solicitudes. [...]”

Así, de lo anteriormente considerado se puede concluir lo impropio de lo solicitado por el apelante en cuanto a que se tomen en cuenta los otorgamientos de patentes hechos por otras Oficinas extranjeras, ya que, como se vio, éstos otorgamientos se hacen de acuerdo a las específicas características del sistema de patentes del que se trate, esto implica que igualmente se debe cumplir las disposiciones propias para el país, que contempla la Ley de Patentes y su Reglamento, Decreto Ejecutivo No. 15222-MIEM-J.



Si bien la invención pudo haber superado el análisis de nivel o salto inventivo ante la Oficina Europea de Patentes, entre otras, esto no necesariamente indica que haya de seguirse el mismo camino en Costa Rica, en donde obviamente las políticas que inciden en su determinación socioeconómica difieren de los Estados europeos y de países de otros continentes. Cabe acotar que en este mismo sentido ya la Comisión de Derechos de Propiedad Intelectual de países como el Reino Unido ha analizado el tema, coincidiendo en que:

“[...] En la actualidad normalmente una invención se considera inventiva si no resulta obvia a un experto en esa disciplina. Algunos argumentan que este estándar, tal y como se aplica en la actualidad, por ejemplo por la USPTO o la OEP, tiene un umbral demasiado bajo, por lo que ha producido una proliferación de patentes para invenciones triviales que pueden no contribuir al objetivo último primordial del sistema de patentes: el progreso de la ciencia para beneficio de la sociedad en general.

[...]

Para los países en desarrollo, el bajo nivel actual de actividad inventiva plantea dos problemas. El primero es que, tal como se aplica en los países desarrollados, podría obstaculizar las investigaciones que son importantes para los países en desarrollo. El segundo es que se espera de los países en desarrollo que apliquen un nivel parecido en sus propios regímenes. Instamos a los países en desarrollo a considerar cuidadosamente esta cuestión antes de actuar y a deliberar si les resultarían beneficiosos estándares más estrictos. Se ha sugerido que se exija al solicitante demostrar que la invención propuesta refleja un nivel de inventiva mayor que el habitual en la industria en cuestión. El objetivo de cualquier estándar debería ser garantizar que los incrementos rutinarios que se realizan a los conocimientos –y que apenas requieran una actividad creadora– no sean, por lo general, patentables. [...]”

(Comisión sobre Derechos de Propiedad Intelectual del Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido, Propiedad Intelectual y Políticas de Desarrollo, informe publicado en Temas de Derecho Industrial y de la



Competencia N° 7, Editorial Ciudad Argentina, Buenos Aires, 2005, págs. 291-292, itálicas del original, subrayado nuestro).

Por todo lo anteriormente expuesto, es que no puede atenderse el alegato referido al otorgamiento de la categoría de patente por parte de la Oficina Europea y otras para la invención solicitada en Costa Rica, ya que cada país no solamente puede, sino que debe acordar los otorgamientos respecto de su propia realidad y particulares necesidades de desarrollo económico

Por lo tanto, al no tener más elementos para poder analizar de mejor forma esta patente, lo que procede es confirmar la resolución aquí recurrida.

Conforme a lo anterior, bien hizo la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial en denegar la solicitud de patente presentada, pues con fundamento en los informes técnicos rendidos por la Examinadora en la materia, y que se constituye como la prueba esencial que este Tribunal debe valorar, se colige que la patente de invención denominada “**4-AMINOPICOLINATES Y SU USO COMO HERBICIDAS**”, no cumple con los requisitos de patentabilidad que establece la Ley, razón por la cual, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **DOW AGROSCIENCES, LLC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las doce horas con treinta y ocho minutos del siete de octubre de dos mil trece, la que en este acto se confirma.

QUINTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA. Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, No. 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No.



35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

POR TANTO

Con fundamento en las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado **Víctor Vargas Valenzuela**, en su condición de Apoderado Especial de la empresa **DOW AGROSCIENCES, LLC.**, en contra de la resolución dictada por la Dirección del Registro de la Propiedad Industrial, Oficina de Patentes de Invención, a las doce horas con treinta y ocho minutos del siete de octubre de dos mil trece, la que en este acto se confirma, denegándose la solicitud de concesión de la patente presentada. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejará en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

Norma Ureña Boza

Pedro Daniel Suárez Baltodano

Ilse Mary Díaz Díaz

Kattia Mora Cordero

Guadalupe Ortiz Mora



DESCRIPTORES

NOVEDAD DE LA INVENCION

UP: INVENCION NOVEDOSA

TG: INVENCION

TNR: 00.38.04

NIVEL INVENTIVO

TG: INVENCION

TNR: 00.38.05